

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENSARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT (Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 11 MAR 2005

WIPO PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts K 60 481/7 ch	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/13247	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 25.11.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 28.11.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B42D15/00		
Anmelder GIESECKE & DEVRIENT GMBH et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

☒ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  21.06.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  10.03.2005
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Greiner, E  Tel. +49 89 2399-2786 

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-14 veröffentlichte Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-22, 24-26 veröffentlichte Fassung

23 eingegangen am 25.01.2005 mit Schreiben vom 25.01.2005

**Zeichnungen, Blätter**

1/2-2/2 veröffentlichte Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/13247

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Feststellung                |  |
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 24-26<br>Nein: Ansprüche 1,2,5,8,11,14,15,17-21,23 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche 24-26<br>Nein: Ansprüche 3,4,6,7,9,10,12,13,16,22  |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-26<br>Nein: Ansprüche:                          |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Ansprüche 1 bis 23:**

**1.1 Neuheit:**

**1.1.1**

Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT , weil der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 17, 21 und 23 sowie der davon abhängigen Ansprüche 2, 5, 8, 11, 14, 15 und 18 bis 20 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

**1.1.2**

Dokument D1 (= US-B-6 474 695), das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Zusammenfassung; Spalte 2, Zeile 40 bis Spalte 7, Zeile 6; Figuren 1 bis 10 und Beispiele 3 und 5) ein Sicherheitselement mit allen Merkmalen in den Ansprüchen 1, 2, 5, 8, 11, 14 und 15, ein Sicherheitspapier mit allen Merkmalen der Ansprüche 17 bis 20, ein Wertdokument mit allen Merkmalen des Anspruchs 21 und einen Wertgegenstand mit allen Merkmalen des Anspruchs 23, siehe z.B.:

"1. Sicherheitselement (1) mit einer Abdeckschicht (3), die Aussparungen (4) in Form von Zeichen oder Mustern (Spalte 5, Zeilen 35 bis 38) aufweist, die eine visuell und/oder maschinell lesbare erste Information (Spalte 5, Zeilen 35 bis 38) bilden, dadurch gekennzeichnet, dass in den Aussparungen (4) registerhaltig (Spalte 6, Zeilen 11 bis 16: "... only present in the area of the blank areas ...") ein Druckbild (Spalte 5, Zeile 65 bis Spalte 6, Zeile 16) angeordnet ist, das eine visuell und/oder maschinell lesbare zweite Information (Spalte 6, Zeilen 14 bis 16: "... printed ... white layer of color or a metal coating.") bildet, wobei die erste (Spalte 5, Zeilen 34 bis 39) und die zweite (Spalte 6, Zeilen 14 bis 16) Information unterschiedlich sind.",

sowie:

- opake Abdeckschicht aus Metall (Spalte 5, Zeilen 31 bis 45)

- Oberflächenrelief in Form einer Beugungsstruktur (Spalte 6, Zeilen 33 ff.)
- mehrfarbiges Druckbild (Spalte 6, Zeilen 2 bis 6)
- Buchstaben (Figuren 1 und 10)
- Sicherheitsfaden (Zusammenfassung).

## **1.2 Erfinderische Tätigkeit:**

### **1.2.1**

Die abhängigen Ansprüche 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16 und 22 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 33(3) PCT erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

### **1.2.2      Ansprüche 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 und 16:**

Die Merkmale der abhängigen Ansprüche 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 und 16 wurden schon für denselben Zweck bei einem ähnlichen Sicherheitselement benutzt, vgl. dazu

(a) Dokument D2 (= WO-A-99/04983), vor allem Seite 3, Zeile 15 bis Seite 5, Zeile 2; Ansprüche 1 bis 24 und Figuren 12 bis 16, bezüglich der Ansprüche 3, 6, 7, 9 und 16, sowie

(b) Dokument D3 (US-A-6 030 691), vor allem Zusammenfassung; Spalte 4, Zeile 30 bis Spalte 6, Zeile 44 und Figuren 1 bis 12, bezüglich der Ansprüche 4, 10 und 12.

Für den Fachmann war es daher naheliegend, diese Merkmale auch bei einem Sicherheitselement gemäß Dokument D1 mit entsprechender Wirkung anzuwenden und auf diese Weise zu einem Sicherheitselement gemäß den Ansprüchen 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 und 16 zu gelangen.

### **1.2.3      Ansprüche 13 und 22:**

Die abhängigen Ansprüche 13 und 22 betreffen eine geringfügige Änderung des Sicherheitselements nach Anspruch 1 bzw. des Werdokuments nach Anspruch 21, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzu- sehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand der Ansprüche 13 und 22 keine

erfinderische Tätigkeit zugrunde.

**2. Ansprüche 24 bis 26:**

**2.1 Unabhängiger Anspruch 24:**

**2.1.1 Stand der Technik:**

Das Dokument D1 (= US-B-6 474 695), welches den nächstliegenden Stand der Technik darstellt, offenbart ein Verfahren gemäss Anspruch 24 zur Herstellung eines Sicherheitselements mit einem Druckbild und einer Abdeckschicht, wobei die Abdeckschicht Aussparungen in Form von Zeichen oder Mustern aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst die Abdeckschicht mit den Aussparungen auf eine Trägerfolie aufgebracht wird, und dass das Druckbild dann ... registerhaltig in den Aussparungen der Abdeckschicht erzeugt wird.

**2.1.2 Aufgabe:**

Bereitstellung eines Verfahrens zur Herstellung eines Sicherheitselements, welches die in der Beschreibungseinleitung auf den Seiten 1, zweiter Absatz bis Seite 4, erster Absatz dargestellten Nachteile des Standes der Technik vermeidet. Damit soll eine optisch ansprechende Gestaltung des Sicherheitselements mit niedrigen Herstellungskosten auch bei kleinen Auflagen oder bei Serien mit variierendem Informationsgehalt verbunden werden.

**2.1.3 Lösung:**

Die spezifische Kombination aller Merkmale im Anspruch 24, vor allem das im **Digitaldruck** erzeugte registerhaltige Druckbild gemäss dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 24, wird im Stand der Technik weder beschrieben noch nahegelegt, wodurch eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 33(3) PCT vorliegt.

**2.2 Abhängige Ansprüche 25 und 26:**

Die abhängigen Ansprüche 25 und 26 definieren vorteilhafte Ausführungsformen

eines Herstellverfahrens mit allen Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 24.

PCT/EP03/13247

Giesecke & Devrient GmbH

K 60 481/7

Geänderter Anspruch 23

23. Wertgegenstand, der mit einem Sicherheitselement (12, 18) in Form eines an dem Wertgegenstand angebrachten Transferelements (18) oder Etiketts nach einem der Ansprüche 1 bis 16 versehen ist.